

ROZSUDEK SOUDU (osmého senátu)

12. listopadu 2008*

Ve věci T-270/06,

Lego Juris A/S, se sídlem v Billund (Dánsko), zastoupená V. von Bomhardem,
A. Renckem a T. Doldem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovanému,

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

Mega Brands, Inc., se sídlem v Montrealu (Kanada), zastoupená P. Cappuynsem
a C. De Meyerem, advokáty,

* Jednací jazyk: angličtina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí velkého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. července 2006 (věc R 856/2004-G), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Mega Brands, Inc. a Lego Juris A/S,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (osmý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Papasavvas (zpravodaj) a A. Dittrich, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 11. června 2008,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 1. dubna 1996 Kirkbi A/S, jejíž právním nástupcem je Lego Juris A/S, která je žalobkyní v projednávané věci, podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu

(ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je níže vyobrazené trojrozměrné označení červené barvy:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 9 a 28 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

- třída 9: „Vědecké, navigační, zeměměřičské, elektrické, fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje, přístroje a nástroje na vážení a na měření, signalizační přístroje a nástroje, regulátory (kontrolní přístroje a nástroje), bezpečnostní přístroje a nástroje (záchranné přístroje a nástroje) a vyučovací přístroje a nástroje, všechny náležející do třídy 9; přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické nahrávací nosiče, disky nahrané a gramofonové desky; nahrané počítačové programy a nahraný počítačový software; automatické distribuční stroje, automatické rozvaděče a mechanismy pro mincová zařízení; registrační pokladny, kalkulačky, zařízení ke zpracování dat a počítače; hasicí přístroje“;

- třída 28: „Hry, hračky; potřeby pro tělocvik a sport (náležející do třídy 28); ozdoby na vánoční stromečky“.
-
- 4 Dne 19. října 1999 byla přihlášená ochranná známka zapsána jako ochranná známka Společenství.

 - 5 Dne 21. října 1999 podala Ritvik Holdings Inc., jejíž právním nástupcem je Mega Brands, Inc., návrh na prohlášení neplatnosti tohoto zápisu na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 pro „stavebnice“ náležející do třídy 28 z důvodu, že se na uvedený zápis vztahují absolutní důvody pro zamítnutí stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. a), písm. e) ii) a iii) a písm. f) téhož nařízení.

 - 6 Dne 8. prosince 2000 přerušilo zrušovací oddělení řízení až do vydání rozsudku Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475, dále jen „rozsudek Philips“). Řízení před zrušovacím oddělením pokračovalo dne 31. července 2002.

 - 7 Rozhodnutím ze dne 30. července 2004 prohlásilo zrušovací oddělení zápis pro „stavebnice“ náležející do třídy 28 za neplatný na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, když mělo za to, že dotčená ochranná známka je tvořena výlučně tvarem výrobků, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku.

- 8 Dne 20. září 2004 podala žalobkyně u OHIM proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94. Přezkum tohoto odvolání byl přidělen prvnímu odvolacímu senátu.
- 9 Dne 15. listopadu 2004 podala žalobkyně proti předsedkyni prvního odvolacího senátu protest z důvodu podjatosti podle čl. 132 odst. 3 nařízení č. 40/94. Rozhodnutím R 856/2004-1 první odvolací senát rozhodl, že původně určená předsedkyně bude nahrazena svým prvním náhradníkem.
- 10 Faxem ze dne 30. září 2005 požádala žalobkyně z důvodu složitosti věci jednak o to, aby odvolání bylo předmětem ústního jednání v souladu s čl. 75 odst. 1 nařízení č. 40/94, a jednak o to, aby o odvolání rozhodoval velký odvolací senát v souladu s čl. 130 odst. 2 a 3 téhož nařízení.
- 11 Dne 7. března 2006 na návrh prezidenta odvolacích senátů postoupilo prezidium odvolacích senátů věc velkému odvolacímu senátu v souladu s čl. 1b odst. 3 nařízení Komise č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci [na] vnitřním trhu (Úř. věst. L 28, s. 11; Zvl. vyd. 17/01, s. 221).
- 12 Rozhodnutím ze dne 10. července 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl velký odvolací senát žádost žalobkyně týkající se ústního jednání. Krom toho odvolání zamítl jako neopodstatněné, když měl podle čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 za to, že dotčenou ochrannou známku nelze zapsat pro „stavebnice“ náležející do třídy 28.

- 13 Velký odvolací senát měl totiž v bodech 32 a 33 napadeného rozhodnutí za to, že získání rozlišovací způsobilosti uvedené v čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 nemůže zabránit použití čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) uvedeného nařízení. V bodě 34 rovněž poukázal na to, že cílem čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 je zakázat zápis tvarů, jejichž základní vlastnosti plní technickou funkci, tak, aby je mohli všichni volně používat. V bodě 36 měl odvolací senát za to, že se tento zákaz vztahuje i na tvar, třebaže obsahuje takový méně významný arbitrární prvek, jako je barva. V bodě 58 odmítl relevanci existence jiných tvarů, které umožňují dosažení téhož technického výsledku. V bodě 60 měl za to, že výraz „výlučně“ použitý v čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 znamená, že tvar nemá jiný účel než dosáhnout technického výsledku a že výraz „nezbytný“ použitý v tomtéž ustanovení znamená, že tvar je vyžadován pro dosažení tohoto technického výsledku, ale že z toho nevyplývá, že jiné tvary nemohou rovněž splňovat tentýž úkol. Krom toho v bodech 54 a 55 poukázal na vlastnosti dotčeného tvaru, o kterých měl za to, že jsou základní, a v bodech 41 až 63 provedl analýzu jejich funkčnosti.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

- 14 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 25. září 2006 podala žalobkyně projednávanou žalobu. Dne 29. ledna 2007 podala vedlejší účastnice své vyjádření k žalobě a dne 30. ledna 2007 podal OHIM své vyjádření k žalobě.
- 15 Dopisem ze dne 11. června 2007 požádala vedlejší účastnice o to, aby do spisu bylo založeno usnesení, které německý spolkový soud rozhodující ve věci ochranných známek vydal dne 2. května 2007. Rozhodnutím ze dne 25. července 2007 předseda třetího senátu Soudu této žádosti vyhověl. Žalobkyně podala své vyjádření k tomuto usnesení dne 21. srpna 2007. OHIM ve stanovené lhůtě vyjádření nepředložil.

16 Vzhledem k tomu, že se od 25. září 2007 změnilo složení senátů Soudu, byl soudce zpravodaj přidělen k šestému senátu, kterému byla v důsledku toho přidělena i projednávaná věc.

17 Dne 12. listopadu 2007 požádala žalobkyně o to, aby do spisu bylo založeno usnesení regionálního soudu v Budapešti ze dne 12. července 2007. Rozhodnutím ze dne 22. listopadu 2007 předseda šestého senátu Soudu této žádosti vyhověl. Vedlejší účastnice podala své vyjádření k tomuto usnesení dne 14. prosince 2007. OHIM ve stanovené lhůtě vyjádření nepředložil.

18 V důsledku překážky na straně původně určeného soudce zpravodaje jmenoval předseda Soudu rozhodnutím ze dne 9. ledna 2008 nového soudce zpravodaje, přiděleného k osmému senátu, kterému byla v důsledku toho přidělena i projednávaná věc.

19 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

20 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K přípustnosti dokumentů předložených poprvé před Soudem

21 Nejprve je třeba konstatovat, že usnesení německého soudu, které předložila vedlejší účastnice, a usnesení maďarského soudu, které předložila žalobkyně (viz body 15 a 17 výše), byla uplatněna poprvé před Soudem.

22 V tomto ohledu je třeba připomenout, že cílem žaloby podané k Soudu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94. Úkolem Soudu tedy není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před Soudem. Přípuštění těchto důkazů je totiž v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, podle něhož spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem [rozsudek Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18].

23 Je tedy třeba konstatovat, že vedlejší účastnice a žalobkyně nemohou uvedená usnesení uplatňovat jako důkazy vztahující se ke skutkovým okolnostem projednávané věci.

24 Je však třeba upřesnit, že účastníkům řízení ani samotnému Soudu nelze zabránit, aby se při výkladu práva Společenství inspirovali skutečnostmi vycházejícími z judikatury Společenství a vnitrostátní nebo mezinárodní judikatury. Taková možnost odkazovat na vnitrostátní rozsudky není uvedena v judikatuře připomenuté v bodě 22 výše, jelikož se nejedná o to, že je odvolacímu senátu vytýkáno, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o to, že porušil ustanovení nařízení č. 40/94, a o uplatnění judikatury na podporu tohoto žalobního důvodu [rozsudky Soudu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 20; ze dne 8. prosince 2005, Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Sb. rozh. s. II-5309, bod 16, a ze dne 12. července 2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Sb. rozh. s. II-2211, bod 71].

25 Z toho vyplývá, že usnesení německého soudu, které předložila vedlejší účastnice, a usnesení maďarského soudu, které předložila žalobkyně, jsou přípustné v rozsahu, v němž v projednávaném případě mohou být užitečné za účelem výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94.

K věci samé

26 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod lze rozdělit na dvě části,

příčemž první část vychází z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 a druhá část vychází z nesprávného posouzení předmětu dotčené ochranné známky.

K první části, vycházející z nesprávného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 27 Žalobkyně má zaprvé za to, že cílem čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 není vyloučení zápisu samotných funkčních tvarů jako ochranné známky, nýbrž vyloučení zápisu pouze těch označení, která jsou tvořena „výlučně“ tvarem výrobků, který je „nezbytný“ pro dosažení technického výsledku. Aby se tak na tvar toto ustanovení vztahovalo, musí postrádat nikoli funkční vlastnosti, a nesmí být možné, aby se změnilly rozlišovací vlastnosti jeho vnějšího vzhledu, aniž by tento vnější vzhled ztratil svou funkčnost.
- 28 Zadruhé žalobkyně zdůrazňuje, že kontext čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 ukazuje, že tvar, na který se nevztahuje absolutní důvod pro zamítnutí stanovený v tomto ustanovení, musí krom toho splňovat podmínky uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) uvedeného nařízení. Z judikatury vyplývá, že tvary výrobků lze zapsat jako ochrannou známku pouze tehdy, jestliže získaly rozlišovací způsobilost, přičemž tato podmínka je splněna jen zřídka. Pro ochranu veřejného zájmu týkajícího se dostupnosti tvarů ani pro zabránění monopolizace vlastností výrobků tedy není nezbytné čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 vykládat extenzivně. Z toho vyplývá, že cílem tohoto ustanovení není chránit dostupnost tvarů ani zabránit tomu, aby vlastnosti výrobků byly monopolizovány. Jeho cílem je pouze to, aby technická řešení zůstala přístupná i konkurentům.

29 Zatřetí má žalobkyně za to, že podle rozsudku Philips cílem čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 není z ochrany ochranných známek vyloučit funkční tvary *per se*, ale pouze funkční tvary, jejichž ochrana by vytvořila monopol na technická řešení či užité vlastnosti tvaru, které může uživatel vyhledávat ve výrobcích konkurentů. Z rozsudku Philips krom toho vyplývá, že v rámci posouzení rozlišovací způsobilosti cílem tohoto ustanovení není zabránit zápisu tvarů, které nemají žádný arbitrární doplněk bez funkčního cíle. Tyto úvahy se použijí rovněž na posouzení funkčnosti.

30 V důsledku toho se žalobkyně domnívá, že čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 nebrání tomu, aby všechny „průmyslové vzory“ mohly být chráněny jako ochranná známka. Takové tvary mohou být zapsány jako ochranné známky i v případě, že jsou tvořeny výlučně prvky, které mají určitou funkci. Rozhodující otázkou je, zda by ochrana ochranných známek vytvořila monopol na technická řešení či užité vlastnosti dotčeného tvaru, nebo zda konkurenti mají dostatečnou volnost, aby použili totéž technické řešení a využili tytéž vlastnosti. Podle žalobkyně zjištění učiněné předkládajícím soudem, týkající se nebezpečí vytvoření monopolu z důvodu indisponibility alternativních tvarů, vedlo Soudní dvůr k tomu, že v rozsudku Philips prohlásil, že konkurenti nemohou být odkázáni na jiná „technická řešení“.

31 Soudní dvůr totiž v bodě 84 rozsudku Philips neprohlásil, že všechny alternativní tvary postrádají relevanci. Rozhodl, že jestliže se prokáže, že základní vlastnosti tvaru lze přičíst pouze „technickému výsledku“, skutečnost, že téhož výsledku lze rovněž dosáhnout jinými tvary používajícími různá „technická řešení“, neznamená, že je možné tvar zapsat jako ochrannou známku. Ve skutečnosti je existence či neexistence funkčně rovnocenných alternativních tvarů užívajících totéž „technické řešení“ jediným kritériem pro určení, zda monopol vyplyne z toho, že je ochranné známce přiznána ochrana, což je rovněž uznáno americkou právní naukou o funkčnosti.

32 V tomto ohledu žalobkyně zdůrazňuje, že v rozsudku Philips Soudní dvůr za účelem odkazu na cíl zabránění vytvoření monopolu použil výraz „technické řešení“, zatímco při odkazu na jiné tvary použil výraz „technický výsledek“. Tyto výrazy totiž podle žalobkyně označují různé pojmy, neboť „technického výsledku“ lze dosáhnout různými „technickými řešeními“. Soudní dvůr tak vyloučil možnost, že jsou konkurenti odkázáni na jiná technická řešení, která mají tentýž výsledek, zatímco existence alternativních tvarů používajících totéž technické řešení prokazuje, že nebezpečí monopolizace neexistuje.

33 Toto odlišení odpovídá také terminologii patentového práva, jelikož slovní obrat „technické řešení“ je synonymem výrazu „patentovaný vynález“, který určuje rozsah ochrany patentu a umožňuje dosáhnout „technického výsledku“. Podle žalobkyně je téhož výsledku možné také legálně dosáhnout prostřednictvím jiných patentovaných vynálezů, kdežto alternativní tvary používající totéž „technické řešení“ tento patent porušují. Naproti tomu podle žalobkyně tytéž alternativní tvary neporušují ochrannou známku, která chrání specifické vzory téhož „technického řešení“, za podmínky, že rozdíly mezi vzory umožní spotřebitelům odlišit výrobky. Ochrana ochranných známek tak nezpůsobí trvalý technický monopol, ale umožní konkurentům majitele ochranné známky použít totéž „technické řešení“.

34 Začtvrté podle žalobkyně z historického výkladu vyplývá, že Rada do znění čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 vložila výrazy „výlučně“ a „nezbytný“ proto, aby vyloučila možnost, že konkurent využije proslulosti, kterou požívá známý tvar, který má významný technický důsledek, neboť jeho zápis není vyloučen, pokud lze tohoto výsledku dosáhnout prostřednictvím jiných tvarů.

35 OHIM a vedlejší účastnice se domnívají, že výklad navržený žalobkyní je neslučitelný s rozsudkem Philips, neboť Soudní dvůr měl za to, že zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1

písm. e) ii) nařízení č. 40/94 zahrnuje všechny v podstatě funkční tvary, které lze přičíst technickému výsledku.

Závěry Soudu

- ³⁶ Podle čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 se „[d]o rejstříku [...] nezapíšou [...] označení, která jsou tvořena výlučně [...] tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“. Stejně tak čl. 3 odst. 1 písm. e) druhá odrážka první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice“), stanoví, že „[d]o rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými [...] označení, která jsou tvořena výlučně [...] tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku“.
- ³⁷ V projednávaném případě je třeba uvést, že žalobkyně v podstatě velkému odvolacímu senátu vytýká, že chybně vyložil rozsah působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, a zejména rozsah působnosti jeho výrazů „výlučně“ a „nezbytný“, když měl za to, že existence alternativních funkčně rovnocenných tvarů, které užívají totéž technické řešení, není pro účely použití tohoto ustanovení relevantní.
- ³⁸ V tomto ohledu je třeba zaprvé konstatovat, že slovo „výlučně“ vyskytující se jak v čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, tak v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice, musí být vykládáno ve světle výrazu „základní vlastnosti, které plní technickou funkci“, použitého v bodech 79, 80 a 83 rozsudku Philips. Z tohoto výrazu totiž vyplývá, že doplnění nikoli základních vlastností, které nemají technickou funkci, nezpůsobí, že se na tvar nebude vztahovat tento absolutní důvod pro zamítnutí, jestliže všechny základní vlastnosti uvedeného tvaru plní tuto funkci. Velký odvolací senát tedy právem provedl

svou analýzu funkčnosti dotčeného tvaru s ohledem na vlastnosti, které považoval za základní. Je tudíž třeba konstatovat, že výraz „výlučně“ vložil správně.

39 Zadruhé z bodů 81 a 83 rozsudku Philips vyplývá, že formulace „nezbytný pro dosažení technického výsledku“ vyskytující se jak v čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, tak v čl. 3 odst. 1 písm. e) druhé odrážce směrnice, neznamená, že se tento absolutní důvod pro zamítnutí použije pouze tehdy, když je dotčený tvar jediným tvarem, který umožní dosáhnout cíleného výsledku. Soudní dvůr totiž v bodě 81 uvedl, že „existence jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku nemůže vyloučit uplatnění důvodu pro zamítnutí“, a v bodě 83, že „zápis označení tvořeného [předmětným] tvarem [je vyloučen], i když může být dotčený technický výsledek dosažen jinými tvary.“ Aby se tudíž tento absolutní důvod pro zamítnutí uplatnil, stačí, že základní vlastnosti tvaru slučují vlastnosti, které jsou technicky kauzální a dostačující k dosažení cíleného technického výsledku tak, aby byly přičitatelné technickému výsledku. Z toho vyplývá, že velký odvolací senát nepochybil, když měl za to, že výraz „nezbytný“ znamená, že tvar je vyžadován pro dosažení technického výsledku, i když lze tohoto technického výsledku dosáhnout jinými tvary.

40 Zatřetí je třeba uvést, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, Soudní dvůr v bodech 81 a 83 rozsudku Philips odmítl relevanci existence „jiných tvarů umožňujících dosáhnout téhož technického výsledku“, aniž by odlišil tvary užívající jiné „technické řešení“ od tvarů užívajících totéž „technické řešení“.

41 Krom toho je podle Soudního dvora cílem čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice „vyloučit, aby ochrana práv z ochranné známky vyústila v přiznání monopolu jejímu majiteli na [...] užité vlastnosti zboží“, a „vyloučit, aby se ochrana přiznaná na základě práv z ochranné známky [stala] překážkou bránící [soutěžitelům] v tom, aby mohli volně nabízet zboží s uvedenými [...] užitnými vlastnostmi v rámci soutěže s majitelem ochranné známky“

(bod 78 rozsudku Philips). Nelze přitom vyloučit, že užité vlastnosti výrobku, které podle Soudního dvora musejí být rovněž ponechány k dispozici soutěžitelům, jsou specifické pro určitý tvar.

42 Navíc Soudní dvůr v bodě 80 rozsudku Philips zdůraznil, že čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice „sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby tvar, jehož základní vlastnosti plní technickou funkci [...], mohl být volně užíván všemi“. Tento cíl se tedy netýká jen technického řešení vtěleného do takového tvaru, ale i tvaru a jeho samotných základních vlastností. Poněvadž je třeba, aby tvar jako takový mohl být užíván volně, odlišení zastávané žalobkyní nelze přijmout.

43 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 brání zápisu jakéhokoli tvaru, který je tvořen výlučně, pokud jde o jeho základní vlastnosti, tvarem výrobku, který je technicky v příčinné souvislosti a dostačuje k dosažení cíleného technického výsledku, i když lze tohoto technického výsledku dosáhnout jinými tvary užívajícími totéž či jiné technické řešení.

44 V důsledku toho je třeba konstatovat, že velký odvolací senát nevyložil čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 chybně.

45 Tento závěr není zpochybněn ostatními argumenty, které žalobkyně uplatnila.

46 Zaprvé v rozsahu, v němž žalobkyně uvádí, že není namístě čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 vykládat extenzivně, neboť tvar výrobku splní podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) a v čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení jen zřídka, je třeba uvést, že tyto důvody pro zamítnutí sledují různé cíle a že jejich použití předpokládá splnění různých podmínek. Každý z nich tedy musí, jak Soudní dvůr uvedl v bodě 77 rozsudku Philips, být vykládán ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich, a nikoli s ohledem na případné praktické účinky vyplývající z použití jiných důvodů. Tento argument tudíž musí být odmítnut.

47 Zadruhé, pokud jde o srovnání práv z ochranných známek a práv z patentů, je třeba konstatovat, že toto srovnání spočívá v odlišení mezi tvary zahrnujícími totéž technické řešení a tvary, které zahrnují jiná technická řešení (viz bod 33 výše). V bodech 40 až 43 výše bylo však konstatováno, že takové odlišení provést nelze. Tento argument musí být tudíž rovněž odmítnut.

48 Zatřetí je třeba uvést, že argument vycházející z vývoje čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 byl uplatněn v řízení, ve kterém byl vydán rozsudek Philips, aniž by ovlivnil analýzu Soudního dvora, a že jej ostatně vyvrátil generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer v bodě 41 stanoviska předcházejícího tomuto rozsudku (Recueil, s. I-5475). Tento argument tedy musí být odmítnut.

49 Vzhledem ke všemu předcházejícímu je třeba první část žalobního důvodu zamítnout.

Ke druhé části, vycházející z nesprávného posouzení předmětu dotčené ochranné známky

- 50 V rámci druhé části žalobkyně uplatňuje v podstatě tři výtky, přičemž první vychází z chybějící identifikace základních vlastností dotčené ochranné známky, druhá z pochybení při posouzení funkčního charakteru základních vlastností uvedené ochranné známky a třetí z nesprávného zohlednění rozhodnutí vnitrostátního soudu. První a druhou výtku je třeba přezkoumat společně.

K první výtce, vycházející z chybějící identifikace základních vlastností dotčené ochranné známky, a ke druhé výtce, vycházející z chybného posouzení funkčního charakteru uvedených základních vlastností

– Argumenty účastníků řízení

- 51 Pokud jde nejprve o výtku vycházející z chybějící identifikace základních vlastností dotčené ochranné známky, žalobkyně velkému odvolacímu senátu zaprvé vytýká, že neidentifikoval základní vlastnosti dotčeného tvaru, a sice ztvárnění a proporci výstupků. Přezkoumal funkčnost Lego kostky jako celku, přičemž zohlednil takové prvky, na které se nevztahuje požadovaná ochrana, jako je vyhloubená strana a vedlejší výčnělky, třebaže žalobkyně uvedla, že se přihláška vztahuje pouze na specifický tvar vnějšího povrchu. Velký odvolací senát tak nezohlednil skutečnost, že požadovaný zápis umožní žalobkyni podat námitky proti přihláškám týkajícím se kostek ze stavebnic, které mají tentýž vzhled, ale nikoli proti přihláškám, které se týkají kostek, které mají odlišný vzhled, nezávisle na otázce, zda používají totéž technické řešení, či nikoli.

- 52 Zadruhé se žalobkyně domnívá, že z rozsudku Philips vyplývá, že základní vlastnosti tvaru musejí být určeny z pohledu relevantního spotřebitele, a nikoli odborníky podle čistě technické analýzy, neboť je třeba logicky identifikovat základní vlastnosti tvaru před tím, než se přezkoumá, zda tyto základní vlastnosti zajišťují technickou funkci.
- 53 Žalobkyně dále zdůrazňuje, že jestliže se prokáže, že základní vlastnosti tvaru jsou čistě funkční, vznikne nechtěný monopol na technickou funkci. Naproti tomu, jestliže základní vlastnosti čistě funkční nejsou, zejména proto, že mohou být změněny, aniž by bylo dotčeno technické řešení, čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 se nepoužije. Dotčený tvar však musí k tomu, aby jej bylo možné zapsat jako ochrannou známku, krom toho získat rozlišovací způsobilost, což je podle žalobkyně podmínka, kterou lze obtížně splnit.
- 54 Zatřetí se žalobkyně domnívá, že identifikace základních vlastností musí zohlednit existující důkazy týkající se vnímání spotřebitelů. V projednávaném případě několik průzkumů prokázalo, že při pohledu na vrchní stranu Lego kostky ji velká část spotřebitelů rozpozná jako kostku se specifickým původem z důvodu ztvárnění a proporcí výstupků. Průzkum provedený v Německu v roce 1991 prokázal, že spotřebitelé vnímají funkční prvky a Lego kostku odlišují od jiných kostek ze stavebnic, které mohou fungovat stejným způsobem, z důvodu ztvárnění jejich výstupků. Druhý průzkum provedený v roce 2003 potvrdil, že konfigurace výstupků je rozlišovacím prvkem.
- 55 Začtvrté žalobkyně velkému odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil důkazy, které předložila, když odkázala na čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, zatímco toto ustanovení nebylo nikdy předmětem diskuze, která se týkala čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) uvedeného nařízení. Velký odvolací senát nezohlednil, že tytéž skutečnosti a důkazy mohou být z právního hlediska relevantní v různých kontextech.

56 Pokud jde dále o výtku vycházející z chybného posouzení funkčního charakteru základních vlastností dotčené ochranné známky, má žalobkyně za to, že odvolací senát nepřezkoumal funkčnost základních vlastností dotčeného tvaru. Provedl analýzu Lego kostky jako celku, přičemž vycházel pouze z posudků navržených vedlejší účastníci, odmítl zohlednit existenci alternativních tvarů používajících totéž technické řešení a nezohlednil rozsah a dopad starší ochrany v oblasti patentů na posouzení funkčnosti tvaru.

57 Na prvním místě, pokud jde o posudky, vytýká žalobkyně velkému odvolacímu senátu zaprvé, že bez jakékoli kritické analýzy vycházel z posudku p. M., který byl navržen a financován vedlejší účastníci, jakož i z posudků p. P. a p. R. Vzhledem k tomu, že se posudek p. M. týká funkčnosti Lego kostky jako celku, pro určení funkčnosti základních vlastností předmětného tvaru, a sice ztvárnění výstupků, postrádá relevanci. Krom toho prohlášení p. P. postrádají podle žalobkyně v projednávaném případě relevanci, neboť se týkají patentu Duplo a odkazují pouze na „tubusy“ vyskytující se na spodní straně kostek. Stejně tak tvrzení p. R., že válcovitý výstupek má více funkcí než šestiúhlný výstupek, se použije na nekonečný počet válcovitých tvarů s velmi odlišným vzhledem, a nikoli pouze na specifické ztvárnění dotčené ochranné známky.

58 Zadruhé žalobkyně uvádí, že na rozdíl od tvrzení velkého odvolacího senátu zvláště v několika posudcích vyvrátila tvrzení p. M. týkající se funkčnosti ztvárnění výstupků. Velký odvolací senát přitom tyto posudky nezmínil ani nevysvětlil, proč pouze posudek p. M. má být hodnověrný a relevantní. Velký odvolací senát dokonce popřel existenci jakéhokoli důkazu týkajícího se neexistence funkčnosti základních vlastností Lego kostky. Žalobkyně uvádí, že odkázala na soudní rozhodnutí, která vyvrátila, že je tvar Lego kostky určen funkcí, a že předložila sedm posudků potvrzujících to, že ztvárnění výstupků neplní technickou funkci, a sice posudky p. H., p. B.-W., p. R. a p. B. Podle žalobkyně měl velký odvolací senát zohlednit všechny tyto důkazy, a tím, že tak neučinil, porušil právo žalobkyně na obhajobu, a sice právo být vyslechnuta.

59 Zatřetí má žalobkyně za to, že skutečnost, že velký odvolací senát odmítl zohlednit posudky, které předložila, způsobila nesprávné posouzení skutkového stavu. Z nezávislého posudku p. B.-W. totiž podle žalobkyně vyplývá, že tvar výstupků použitý Lego není technicky nezbytný, neboť jde pouze o jednu z nekonečných možností určených k tomu, aby bylo zajištěno ideální tření mezi dvěma novými kostkami ze stejné série po jejich spojení, a že existují alternativní techniky, díky kterým může být tato funkce stejně tak dobře splněna. Stejně tak podle žalobkyně p. R. upřesnil, že existuje celá řada různých ztvárnění výstupků, které jsou funkčně, co se týče jejich výrobních nákladů, jejich jakosti a jejich bezpečnosti, plně rovnocenné ztvárněním výstupků Lego kostky, a které mohou být dokonce kompatibilní s Lego kostkou. Posudky p. B. a p. H. podle žalobkyně potvrzují funkční rovnocennost alternativních ztvárnění a prokazují, že zvláštní dojem ze ztvárnění Lego kostky šíří silnou identitu tvořenou zvláště výstupky, které jsou jasně rozpoznatelné.

60 Na druhém místě žalobkyně velkému odvolacímu senátu vytýká, že měl za to, že funkčně rovnocenná alternativní ztvárnění používaná jejími konkurenty postrádají relevanci, zatímco jsou významná pro určení, zda ochrana tvaru vytvoří monopol na technické řešení, či nikoli. Velký odvolací senát si podle žalobkyně protiřečí, když tvrdí, že pouze tvary, které jsou nezbytné pro plnění technické funkce, jsou vyloučeny z ochrany, přičemž se ale zároveň domnívá, že to neznamená, že jiné tvary nemohou rovněž plnit tutéž technickou funkci.

61 Ve skutečnosti podle žalobkyně neexistuje jiný způsob než přezkoumat alternativní ztvárnění pro určení, zda základní vlastnosti tvaru jsou funkční a mohou vytvářet nebezpečí monopolu, pokud by byly chráněny. Všichni znalci, včetně těch, z jejichž stanovisek velký odvolací senát vycházel, zastávají tento srovnávací přístup, zvláště pokud jde o alternativní ztvárnění výstupků. Podle žalobkyně z judikatury odvolacího soudu ve Spojených státech vyplývá, že alternativní ztvárnění jsou pro posouzení funkčnosti tvaru relevantní.

62 Žalobkyně má konečně za to, že argument, podle kterého by monopol na technické řešení mohl být vytvořen tím, že by byla zapsána všechna funkčně rovnocenná ztvárnění, ukazuje, že si velký odvolací senát nebyl jistý tím, že dotčená ochranná známka vytvoří skutečně monopol. Krom toho by podle žalobkyně bylo možné tento argument namítat vůči každé přihlášce ochranné známky, pro kterou existuje jen omezený počet možných kombinací, jako například kombinace dvou písmen, které jsou však OHIM povoleny. Krom toho se žalobkyně domnívá, že je nerealistické tvrdit, že je „snadné zapsat všechny možné tvary“, neboť tvar musí zdolat překážku ostatních absolutních důvodů pro zamítnutí, kterou mohlo překonat jen velmi málo trojrozměrných označení díky získání rozlišovací způsobilosti.

63 Na třetím místě má žalobkyně za to, že velký odvolací senát ponechal bez povšimnutí dopad starší ochrany patentu na posouzení funkčnosti tvaru. Uvádí, že jeden a týž předmět může být chráněn různými právy duševního vlastnictví.

64 Zprvė podle žalobkyně velký odvolací senát přehlédł skutečnost, že podle amerického práva starší patent není nevyvratitelným důkazem o funkčnosti zveřejněných vlastností, ale že jde o důkaz, který může být vyvrácen v případě, že se prokáže disponibilita funkčně rovnocenných ztvárnění. Krom toho tato judikatura odkazuje na vlastnosti požadované v rámci patentu, a nikoli na zveřejněné vlastnosti, jak se nesprávně domníval velký odvolací senát. Konečně v evropském právu ochranných známek taková právní nauka o funkčnosti, jako je právní nauka o funkčnosti použitelná ve Spojených státech, neexistuje.

65 Zadruhé má žalobkyně za to, že velký odvolací senát přehlédł skutečnost, že základní vlastnosti dotčené ochranné známky, válcovité kruhové výstupky, nejsou patentovatelným vynálezem a nikdy se na ně patent nevztahoval. Podle žalobkyně byl k zápisu požadován specifický mechanismus spojování kostek ze stavebnice, který nezávisí na zvláštním ztvárnění výstupků. Z toho vyplývá jednak to, že pro funkčnost kostky ze stavebnice je ztvárnění výstupků irelevantní, a jednak to, že starší patenty nikdy

nebránily třetím osobám, aby užívaly specifický tvar výstupků. Velký odvolací senát přitom nepřezkoumal skutečnosti a argumenty, které v tomto ohledu uvedla žalobkyně.

- ⁶⁶ Zatřetí skutečnost, že „válcovité“ výčnělky byly popsány v patentech jako oblíbené ztvárnění výstupků, podle žalobkyně neznamena, že technického řešení lze dosáhnout pouze takovými výčnělky ani že je ztvárnění výstupků funkční. Krom toho technický výraz „válcovitý“ odkazuje na nekonečný počet válcovitých tvarů různého vzhledu. V oblasti patentů udělených pro „válcovité“ výčnělky tak monopol nikdy neexistoval.
- ⁶⁷ Začtvrté podle žalobkyně může kostka ze stavebnice podobného vizuálního vzhledu porušit práva z ochranné známky týkající se Lego kostky, ale nikoli starší patent, jestliže používá odlišné technické řešení. Naopak alternativní tvary mohou porušit starší patenty, ale nikoli dotčenou ochrannou známku, odlišují-li se svou vrchní plochou. Z toho podle žalobkyně vyplývá, že dotčená ochranná známka nepřiznává výlučná práva k technickému řešení a neprodlužuje ochranu vyplývající ze starších patentů. Skutečnost, že řada soutěžitelů uvedla na trh kostky s odlišným vzhledem, které používají totéž technické řešení, prokazuje, že hospodářská soutěž výlučnými právy žalobkyně dotčena není.
- ⁶⁸ Na čtvrtém místě žalobkyně zdůrazňuje, že monopol na technické řešení nezíská v důsledku ochrany dotčeného tvaru jako ochranné známky, jelikož téhož technického řešení lze dosáhnout nekonečným počtem různých tvarů, které mohou spotřebitelé odlišit. Konkurenti tedy pro použití téhož technického řešení nepotřebují napodobovat tvar Lego kostky, která je z důvodu proslulosti pro ostatní subjekty hospodářsky atraktivní. Takový hospodářský zájem přitom podle žalobkyně není chráněn čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94, který se v projednávaném případě nepoužije, neboť problém monopolu v tomto případě neexistuje.

69 OHIM a vedlejší účastnice popírají argumenty žalobkyně.

– Závěry Soudu

70 Zprv v rozsahu, v němž žalobkyně uvádí, že k určení základních vlastností dotčeného tvaru musí dojít z pohledu spotřebitele a že analýza musí zohlednit průzkumy týkající se spotřebitelů, je třeba uvést, že toto určení se v rámci čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 provádí za konkrétním cílem, kterým je umožnit přezkum funkčnosti dotčeného tvaru. Vnímání cílového spotřebitele není přitom pro analýzu funkčnosti základních vlastností tvaru relevantní. Je totiž možné, že cílový spotřebitel nemá technické znalosti nezbytné pro posouzení základních vlastností tvaru, takže určité vlastnosti mohou být z jeho pohledu základní, zatímco v kontextu analýzy funkčnosti základní nejsou, a naopak. Je tedy třeba mít za to, že základní vlastnosti tvaru musejí být pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 určeny objektivně na základě jeho grafického ztvárnění a případných popisů předložených při podání přihlášky ochranné známky.

71 Mimoto z toho, co bylo uvedeno v předcházejícím bodě, vyplývá, že žalobkyně neprávem velkému odvolacímu senátu vytýká, že chybně vyložil rozsah působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 (týkajícího se funkčnosti tvaru) a čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (týkajícího se získané rozlišovací způsobilosti) a že nemůže důvodně tvrdit, že průzkumy týkající se spotřebitelů jsou relevantní v obou případech.

- 72 Zadruhé žalobkyně velkému odvolacímu senátu vytýká, že neidentifikoval základní vlastnosti dotčeného tvaru a nezkoumal dotčený tvar, ale Lego kostku jako celek, přičemž do své analýzy zahrnul takové prvky, které nejsou viditelné, jako je spodní vyhloubená strana a vedlejší výčnělky.
- 73 V tomto ohledu je třeba uvést, že z judikatury vyplývá, že předmětem přezkumu přihlášky k zápisu musí být pouze tvar, který je zobrazený v bodě 2 výše [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 30. listopadu 2005, Almdudler-Limonade v. OHIM (Tvar limonádové láhve), T-12/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 42 až 45; rozsudek Soudu ze dne 17. ledna 2006, Henkel v. OHIM (Červenobílá obdélníková tableta s modrým oválným jádrem), T-398/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 25, a rozsudek Soudu ze dne 31. května 2006, De Waele v. OHIM (Tvar salámu), T-15/05, Sb. rozh. s. II-1511, bod 36]. Jelikož funkcí grafického zobrazení je definovat ochrannou známku, musí být samo o sobě úplné, aby byl jasně a určitě určen přesný předmět ochrany, kterou zapsaná ochranná známka přiznává svému majiteli (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C-273/00, Recueil, s. I-11737, body 48 a 50 až 52). V projednávaném případě vzhledem k tomu, že jednak žalobkyně při podání přihlášky ochranné známky popsala dotčený tvar pouze prostřednictvím grafického zobrazení uvedeného v bodě 2 výše, a jednak jakýkoli pozdější popis nelze zohlednit (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Tvar limonádové láhve, bod 42), musejí být základní vlastnosti identifikovány pouze na základě tohoto zobrazení.
- 74 Z bodů 38, 39, 42, 54, 55 a 61 až 63 napadeného rozhodnutí přitom vyplývá, že velký odvolací senát Lego kostku skutečně přezkoumal jako celek a zejména v bodech 54 a 55 napadeného rozhodnutí identifikoval spodní vyhloubenou stranu a vedlejší výčnělky, které na vyobrazení dotčené ochranné známky nejsou viditelné, jako základní vlastnosti, které jsou předmětem přezkumu.

75 Je však třeba konstatovat, že tato analýza zahrnuje také všechny prvky, které jsou viditelné na grafickém vyobrazení uvedeném v bodě 2 výše, přičemž podle velkého odvolacího senátu každý z nich plní zvláštní technické funkce, a sice podle bodu 54 napadeného rozhodnutí: výška a průměr primárních výstupků pro sílu spojení mezi kostkami ze stavebnice, jejich počet pro vícefunkčnost skládání a jejich uspořádání pro konfigurace skládání; strany pro to, aby mohly být spojeny se stranami jiných kostek za účelem postavení zdi; celkový tvar kostky ze stavebnice a nakonec její velikost, která umožňuje, že ji dítě může držet v ruce. Je třeba rovněž konstatovat, že žádná skutečnost spisu neumožňuje zpochybnit správnost identifikace těchto vlastností jako základních vlastností dotčeného tvaru.

76 Jelikož velký odvolací senát všechny základní vlastnosti dotčeného tvaru identifikoval správně, skutečnost, že zohlednil rovněž jiné vlastnosti, nemá žádný dopad na legalitu napadeného rozhodnutí.

77 První výtka tedy musí být zamítnuta.

78 Pokud jde o druhou výtku, je třeba zdůraznit, že žádná skutečnost v rámci analýzy funkčnosti takto určených základních vlastností nevylučuje, že velký odvolací senát může zohlednit takové prvky Lego kostky, které nejsou viditelné, jako je spodní vyhloubená strana a vedlejší výčnělky, jakož i jakýkoli jiný relevantní důkaz. Velký odvolací senát v projednávaném případě v tomto ohledu odkázal na starší patenty žalobkyně, na skutečnost, že žalobkyně připustila, že tyto patenty popisují funkční prvky Lego kostky, a na posudky p. M., p. P. a p. R.

79 V tomto ohledu žalobkyně velkému odvolacímu senátu vytýká, že bez kritické analýzy zohlednil posudek p. M., který se krom toho týká Lego kostky jako celku. Uvádí rovněž, že se prohlášení p. P. týkají kostky Duplo a že se prohlášení p. R. týkají všech válcovitých tvarů výstupků, a nikoli pouze výstupků Lego kostky. Je přitom třeba poukázat na to, že se p. P. a p. R. vyjádřili k funkčnosti válcovitých výstupků jako takových a že velký odvolací senát na tato prohlášení odkázal právě za účelem podepření svého posouzení týkajícího se funkčnosti válcovitých primárních výstupků dotčeného tvaru. Pokud jde o posudek p. M., ten byl sice předložen a financován vedlejší účastníci, ale starší patenty potvrzují zjištění p. M., pokud jde o funkčnost vlastností Lego kostky, ostatně podobně jako posudky předložené žalobkyní. Krom toho skutečnost, na kterou poukázala žalobkyně, že se analýzy p. M. týkají Lego kostky jako celku, není relevantní, poněvadž zmíněné analýzy obsahují rozbor funkčnosti základních vlastností dotčeného tvaru.

80 Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že argument žalobkyně, podle něhož byla neexistence funkčnosti základních vlastností dotčeného tvaru prokázána jejími vlastními posudky, musí být odmítnut. Stanoviska znalců a rozsudky vnitrostátních soudů, které byly uplatněny žalobkyní za účelem tvrzení, že alternativní tvary jsou relevantní pro prokázání, že označení není funkční, totiž podle ní prokazují, že tvar Lego kostky není jediným tvarem, který umožňuje dosáhnout požadovaného výsledku, a že tedy není technicky nezbytný. V bodě 42 výše přitom bylo konstatováno, že posouzení funkčnosti tvaru musí být provedeno nezávisle na existenci jiných tvarů, a v bodě 39 výše bylo konstatováno, že výraz „nezbytný“ znamená, že tvar musí sdružovat vlastnosti, které jsou technicky dostačující pro dosažení dotčeného výsledku.

81 V důsledku toho je třeba odmítnout rovněž argument vycházející z porušení práva být vyslechnut z důvodu, že velký odvolací senát nezohlednil posudky předložené žalobkyní. Vzhledem k tomu, že argument vyplývající z těchto posudků je založen na nesprávném odlišení mezi tvary zahrnujícími totéž technické řešení a tvary zahrnujícími jiná technická řešení, velký odvolací senát totiž nemusel v napadeném rozhodnutí na tyto posudky odkazovat, a v žádném případě tedy právo žalobkyně na to, aby byla vyslechnuta, neporušil tím, že tak neučinil.

- 82 S ohledem na výše uvedené je třeba konstatovat, že závěry velkého odvolacího senátu ohledně funkčnosti základních vlastností dotčeného tvaru jsou opodstatněné.
- 83 Ostatní argumenty žalobkyně nepopírají výše učiněná zjištění.
- 84 Zaprvé se žalobkyně domnívá, že argument velkého odvolacího senátu, podle něhož by bylo možné získat monopol na technické řešení prostřednictvím zápisu všech tvarů využívajících toto řešení, je s ohledem na požadavky v oblasti rozlišovací způsobilosti vyplývající z judikatury nerealistický. I za předpokladu, že by Soud měl za to, že je zápis takových tvarů nereálný, nepochybně to zjištění funkčnosti dotčeného tvaru. Argument žalobkyně tedy musí být odmítnut.
- 85 Zadruhé nevyvratitelnost či vyvratitelnost důkazu vyplývajícího z patentu podle amerického práva musí být považována za irelevantní skutečnost. Velký odvolací senát totiž tím, že v bodě 40 napadeného rozhodnutí zmínil americkou judikaturu, svou analýzu funkčnosti Lego kostky nezaložil na této nevyvratitelnosti. Svou analýzu provedenou v bodech 41 až 63 napadeného rozhodnutí založil na rozsudku Philips a v bodech 42 až 48, jakož i 52 a 53 napadeného rozhodnutí starší patenty zohlednil jako jeden z faktorů, aniž by měl za to, že se v takovém případě jedná o nevyvratitelný důkaz.
- 86 Zatřetí je třeba uvést, že argumenty vycházející jednak ze skutečnosti, že ochrana technického řešení patentem nebrání ochraně tvaru zahrnujícího toto řešení právem vyplývajícím z ochranných známek, jednak z rozdílu mezi rozsahem těchto dvou odlišných ochran, nejsou relevantní. Velký odvolací senát totiž tento skutkový stav

uznal v bodě 39 napadeného rozhodnutí a následně na starší patenty odkázal pouze pro poukázání na funkční charakter základních vlastností Lego kostky.

- 87 Začtvrté žalobkyně uvádí, že její konkurenti nepotřebují za účelem použití téhož technického řešení napodobovat tvar Lego kostky a že se v případě neexistence nebezpečí vytvoření monopolu čl. 7 odst. 1 písm. e) ii) nařízení č. 40/94 nepoužije. Tento argument je přitom založen na chybné koncepci, podle níž disponibilita jiných tvarů zahrnujících totéž technické řešení prokazuje, že dotčený tvar postrádá funkčnost, zatímco v bodě 42 výše bylo zdůrazněno, že podle rozsudku Philips musí být samotný funkční tvar k dispozici všem. Tento argument musí být tudíž odmítnut.
- 88 S ohledem na vše předcházející je třeba mít za to, že velký odvolací senát dospěl právem k závěru, že dotčený tvar je funkční. Druhá výtka musí být tudíž zamítnuta.

Ke třetí výtce, vycházející z nesprávného zohlednění rozhodnutí vnitrostátního soudu a z údajné podjatosti napadeného rozhodnutí

– Argumenty účastníků řízení

- 89 Žalobkyně velkému odvolacímu senátu vytýká, že jednak zohlednil rozhodnutí nejvyššího kanadského soudu, a jednak měl za to, že rozhodnutí Rechtbank Breda (obvodní soud v Bredě, Nizozemsko) není relevantní. Podle ní se přitom obě tato rozhodnutí týkala údajné funkčnosti tvaru Lego kostky, byla vydána v kontextu nekalé

hospodářské soutěže a porušování práv duševního vlastnictví a týkala se otrockého napodobení. Jediný rozdíl spočívá v tom, že kanadský soud dospěl k opačnému závěru, než je závěr nizozemského soudu. Žalobkyně se domnívá, že skutečnost, že velký odvolací senát selektivně zohlednil rozsudek nejvyššího kanadského soudu, jakož i pouze ty posudky, které vypovídají ve prospěch jeho závěru, prokazuje podjatost.

⁹⁰ OHIM a vedlejší účastnice popírají argumenty žalobkyně.

– Závěry Soudu

⁹¹ Zaprvé, pokud jde o odkaz velkého odvolacího senátu na rozhodnutí nejvyššího kanadského soudu a o skutečnost, že nezohlednil rozsudek vydaný v Nizozemsku, stačí uvést, že sama žalobkyně uznává, že rozhodnutí vnitrostátních soudů nemají na rozhodnutí odvolacích senátů OHIM žádný dopad. Režim ochranných známek Společenství je totiž autonomním systémem a legalita rozhodnutí odvolacích senátů se posuzuje výlučně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství [viz rozsudek Soudu ze dne 12. března 2008, *Suez v. OHIM (Delivering the essentials of life)*, T-128/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 32 a citovaná judikatura]. Krom toho z napadeného rozhodnutí vyplývá, že velký odvolací senát své rozhodnutí nepodepřel kanadským rozhodnutím, ale že poté, co dospěl k závěru o funkčnosti Lego kostky, poznamenal, že jeho analýza je potvrzena judikaturou mnoha vnitrostátních soudů, včetně rozsudku nejvyššího kanadského soudu.

- 92 Zadruhé je třeba konstatovat, že žalobkyně velkému odvolacímu senátu neprávem vytýká podjatost. Jednak totiž velký odvolací senát v bodě 65 napadeného rozhodnutí uvedl důvody, pro které se domnívá, že rozsudek vydaný v Nizozemsku není relevantní. Krom toho z analýzy provedené v bodech 36 až 49 výše vyplývá, že velký odvolací senát měl správně za to, že posudky předložené žalobkyní nejsou relevantní, neboť se všechny týkají disponibility jiných tvarů zahrnujících totéž technické řešení. Krom toho OHIM správně poukazuje na to, že dotčená věc byla přidělena velkému odvolacímu senátu, že předsedkyně prvního senátu byla nahrazena svým náhradníkem poté, co žalobkyně proti ní podala protest, a že OHIM přijal různá jiná opatření sloužící k zajištění nestrannosti řízení.
- 93 V důsledku toho musí být tato výtku zamítnuta.
- 94 S ohledem na vše výše uvedené musí být žaloba zamítnuta.

K nákladům řízení

- 95 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice řízení požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (osmý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Lego Juris A/S se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. listopadu 2008.

Podpisy.